

CLEARONE, INC. v. SHURE ACQUISITION HOLDINGS事件、上訴番号2021-1517 (CAFC、2022年6月1日)。Moore裁判官、Newman裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Shure社は、吊り天井型グリッドに取り付けることができるマイクロフォンのアレイとアレイ用のハウジングに関する特許を所有している。本特許の当事者系レビュー(IPR)において、PTABは、Shure社による「...自己相似構成で配置された複数のマイクロフォンからなるアレイマイクロフォンであって(an array microphone comprising a plurality of microphones arranged in a *self-similar* configuration...)」を記載する独立クレームを追加するためクレームを補正するための申し立てを認めた。この限定は、アレイマイクロフォンアセンブリが「自己相似もしくはフラクタルのような構成、もしくはコンステレーションに選択的に配置された複数のマイクロフォントランスデューサを含む(includes a plurality of microphone transducers selectively positioned in a *self-similar* or fractal-like configuration, or constellation)」とする明細書によってサポートされている。従って、PTABは「*self-similar*」という用語の意味は、当業者には「*fractal-like configurations or constellations*」を含むと理解されると結論づけ、「*self-similar*」という用語が明瞭であると判断した。

ClearOne社は、(i) 不明瞭性に関する問題の再審理と、(ii) Shure社が別の訴訟で関連性があると判断した技術を引用しなかったため、Shure社が開示義務に違反したとして、Shure社に対する制裁措置の申し立てを行うための許可を要求した。すなわち、ClearOne社は、PTABが今回のIPR手続きの決定を出す前に、Shure社が同じく吊り天井型マイクロフォンのアレイに関するClearOne社の特許の付与後レビュー(post-grant review)を申請したと主張した。ClearOne社は、Shure社が他の訴訟で主張された技術を本訴訟で開示しなかったことにより、開示義務に違反したため、再審査と制裁が正当化されると理由付けた。しかし、他の訴訟で引用された技術は、ClearOne社が本訴訟の特許に対するIPR申請で主張した文献と重複している(cumulative)ため、Shure社は開示義務に違反していないと結論づけた。ClearOne社は、新クレームが明瞭であるとしたPTABの決定に不服を申し立てた。また、ClearOne社は、Shure社に対する制裁措置の申し立てを行うための許可の要求をPTABが却下した決定にも異議を唱えた。

#### 争点/判決:

PTABが、新クレームが明瞭でないとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。PTABが、ClearOne社の制裁措置の申し立てを行うための許可の要求を却下したのは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。

#### 審理内容:

不明瞭性に関する問題について、まず、CAFCは、ある用語が複数の意味を持ちうるからといって、それが不明瞭となるわけではないことを指摘した。次に、CAFCは、内在的な記録のみに基づき、記載説明は、*self-similar*という用語の範囲を示しており、明細書を考慮して読むと、理屈に合った確実性をもって、当業者に発明の範囲を知らせるものであると結論づけた。従って、CAFCは、不明瞭性に関する問題について、PTABの決定を確認支持した。

PTABがClearOne社の制裁措置の申し立てを行うための許可の要求を却下したことについて、CAFCは、PTABがその裁量を逸脱していないと結論づけた。そのうえ、CAFCは、PTABが制裁措置の申し立てについて審理を行った後、ClearOne社の主張は、不明瞭性に関する問題で主張したものと本質的に同じであり、「二番煎じを狙った薄っぺらなものではない(amount[ed] to nothing more than a thinly veiled attempt at a second bite at the apple)」と判断したことに言及した。従って、CAFCは、制裁措置申し立てを行うための許可の要求の問題に関して、PTABの決定を確認支持した。